

## 台商受讓商標應注意潛在的風險

案情：

台灣某甲公司在大陸獲有一註冊商標，該甲公司將其商標轉讓給乙公司，但未向大陸商標局辦理轉讓商標手續；而後乙公司又將該商標轉讓給丙公司。丙公司明知大陸商標法規定，轉讓註冊商標必須向商標局申請，經核准並予以公告，受讓人自公告之日起才享有商標專用權，於是要求乙必須共同向商標局申請轉讓註冊商標。

由於第一次甲公司與乙公司未辦理轉讓手續，乙公司也無法以自己名義辦理轉讓手續給丙公司，於是，製作了二份《轉讓註冊商標申請書》，第一份是甲與乙，第二份是乙與丙，並就這二份申請書一齊向大陸商標局提出申請。豈料，大陸商標局通知丙，謂第二份轉讓申請不予受理。

評析：

對於商標權之移轉，台灣商標法係採「移轉登記對抗第三人」制度，而非「移轉註冊之生效要件」，換言之，當事人就商標移轉契約合意則商標權已發生移轉效力，當事人如果未向主管機關智慧財產局辦理登記手續，仍不礙其移轉效力，但不經登記則不

生對抗第三人之效力。

大陸對於註冊商標的轉讓，其生效要件，確實與台灣不同。大陸〈商標法〉第三十九條「轉讓註冊商標的，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議，並共同向商標局提出申請。受讓人應當保證使用該註冊商標的商品質量。轉讓註冊商標經核准後，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權。」

該條款在適用上應注意下列事項：

#### 一、 註冊商標轉讓的形式

註冊商標的轉讓形式有合同轉讓和繼承轉讓兩種，合同轉讓是指轉讓人和受讓人之間通過簽訂轉讓合同的方式轉讓註冊商標；繼承轉讓是指依法登記的個體工商戶死亡或喪失行為能力，由法定繼承人繼承其註冊商標的。但註冊轉讓的主要形式還是合同方式轉讓。大陸有學者謂：合同轉讓是一種雙方法律行為，必須讓與人與受讓人意思表示一致，簽訂書面轉讓合同，並依法辦理申請轉讓註冊的手續，至於因繼承所發生權利主體的移轉，是繼承人表示接受繼承的單方法律行為，因此不能稱為轉讓而應稱為「移轉」。

#### 二、 辦理轉讓手續的時間限制

大陸商標法並無明文規定，轉讓人和受讓人簽訂轉讓協

議後，應於何期限內向商標局提出申請。未及時辦理轉讓註冊手續的，商標局得依〈商標法〉第四十四條第(三)項「自行轉讓註冊商標的」，責令限期改正，向商標局提出轉讓註冊申請，拒不改正的，則可以依法撤銷該註冊商標。但對於商標註冊人死亡或終止的，則另有所規定。〈商標法實施條例〉第四十七條「商標註冊人死亡或者終止，自死亡或者終止之日起1年期滿，該註冊商標沒有辦理移轉手續的，任何人可以向商標局申請註銷該註冊商標。提出註銷申請的，應當提交有關該商標註冊人死亡或者終止的證據。註冊商標因商標註冊人死亡或者終止而被註銷的，該註冊商標專用權自商標註冊人死亡或者終止之日起終止。」

### 三、 註冊商標轉讓的限制

商標權雖屬於私權，原則上雖得自由使用、收益、處分，但大陸基於管理和保護等原因，在商標法及實施條例中作了若干限制的規定：

1. 類似商品使用同一註冊商標的不得分割轉讓，其專用權應全部轉讓。如果註冊商標所有人權轉讓一部分商品上的註冊商標專用權，則會形成兩個以上的主體對類似商品上的使用的同一商標享有專用權的局面，因而會導致消費者的

誤認，引起市場混亂。因此，商標局會通知其期限改正一併辦理轉讓手續，期滿不改正的，視為放棄轉讓該註冊商標的申請。

2. 商標註冊人對其在同一種或者類似商品上註冊的相同或者近似的商標應一併轉讓，未一併轉讓的，由商標局通知其限期改正，期滿不改正的，視為放棄該申請案。商標法實施條例第二十五條、第二十六條有明文規定。此種作法類似台灣商標法修正前有關聯合商標不得分析轉讓之規定。
3. 已經許可他人使用的商標不得隨意轉讓，已經許可他人使用的商標關係到被許可人的利益，因此只有在徵求被許可人同意的情況下，才能把註冊商標轉讓給他人。
4. 對可能產生誤認、混淆或者其他不良影響的轉讓註冊商標申請，商標局可以不予核准，也就是對私法的商標轉讓，由公權力加以監督。

#### 四、 註冊商標轉讓的程序

轉讓註冊商標，必須依法履行一定的手續，經商標局核准後，並予公告，轉讓註冊才能生效。根據有關行政法規的規定，申請轉讓註冊商標的，轉讓人和受讓人應當向商標局

交送《轉讓註冊商標申請書》一份。轉讓註冊商標申請手續由受讓人辦理，經商標局核准後，發給受讓人相應證明，並予以公告，轉讓註冊商標的，商標註冊人對其在同一種或者類似商品上註冊的相同或者近似的商標，必須一併辦理。轉讓菸草製品等必須使用註冊商標的商標，受讓人應當提供有關部門的證明文件。

對商標局駁回轉讓申請不服的，申請人可以在收到駁回通知之日起十五日內，將《駁回轉讓復審申請書》一份交送商標評審委員會申請復審，同時附送原《轉讓註冊商標申請書》和《駁回通知書》。商標評審委員會做出決定，並書面通知申請人，決定核准轉讓註冊，移交商標局辦理。如果轉讓申請人對商標評審委員會的決定不服的，可以自收到通知之日起三十日內向人民法院起訴。